

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 05.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 684236, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2018703979 с приоритетом от 05.02.2018 зарегистрирован 26.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 684236 на имя ООО "Своя Пекарня", 423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Мира, 65, пом.2Н (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «оранжевый, белый, желтый». Срок действия регистрации до 05.02.2028 г. Неохраняемые элементы товарного знака: слово "ПЕКАРНЯ".

В поступившем 05.12.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 684236 оспариваемого товарного знака [1]

произведена в нарушение требований, установленных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 05.12.2023, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак **РОДНОЙ** по свидетельству № 670732 с приоритетом от 01.09.2017 [2] в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ;
- оспариваемый знак [1] включает словесный элемент «Родное», являющийся близким к тождеству с противопоставленным знаком «РОДНОЙ» [2];
- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на действующее законодательство и судебную практику (дела №№ СИП-765/2014, СИП-373/2021, СИП-314/2017, СИП-362/2017, СИП-591/2020);
- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки [1] и [2], являются идентичными, либо имеют высокую степень однородности. Услуга 43 класса МКТУ *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* оспариваемого знака [1] имеет высокую степень однородности с услугой 35 класса МКТУ *«розничная продажа продовольственных товаров»*, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный знак [2];
- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 684236 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении услуги 43 класса МКТУ *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Правообладателем был представлен отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладателем оспаривается сходство оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного знака [2], представляющего собой словесное обозначение. Оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным и состоит из четырех слов и изображения. Только одно слово "пекарня" является неохраняемым;

- слова "Своё. Любимое. Родное" являются охраняемыми элементами в оспариваемом товарном знаке [1] и эти три слова дополняют друг друга и связаны друг с другом. Лексическое значение слова "Своё" обозначает принадлежность определенному лицу, лексическое значение слова "любимое" обозначает чувство беспредельной преданности, лексическое значение слова "родной" обозначает состоящий в близком родстве;

- правообладатель оспаривает однородность сравниваемых в возражении услуг 35 и 43 классов МКТУ. Приготовление блюд - это использование тепла, чтобы сделать пищу более вкусной и готовой к употреблению. А доставка готовых блюд, подразумевает доставку до места употребления, и за ними не надо ходить в магазин, что не является розничной продажей. Продажа продовольственных товаров не является однородной услугой к услугам доставки готовых блюд;

- ссылка на дело № СИП-765/2014 о досрочном прекращении действия товарного знака по свидетельству № 384150 является несостоятельной в силу индивидуального делопроизводства.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака [1].

Уведомленные надлежащим образом стороны спора на заседании коллегии отсутствовали. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 05.12.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.02.2018) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015

№ 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый товарный знак «  » [1] по свидетельству № 684236 (приоритет от 05.02.2018) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ПЕКАРНЯ», «Свое. Любимое. Родное», а также изобразительных элементов: шестиугольной фигуры, колпака повара и ростка зерновой культуры. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «оранжевый, белый, желтый». Срок действия регистрации до 05.02.2028 г. Неохраняемые элементы товарного знака: слово "ПЕКАРНЯ".

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] по свидетельству № 684236 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 26.11.2018 г. в Госреестре.

В соответствии со статьей 191 Кодекса течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Следовательно, течение срока, установленного для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию, началось 27.11.2018 г., а днем его окончания является 26.11.2023 г. (воскресенье). Согласно статье 193 Кодекса, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Согласно поступившим 05.12.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности материалам, включая сведения о почтовом отправлении данной корреспонденции, возражение направлено 27.11.2023 г. (понедельник), то есть в пределах установленного законодательством пятилетнего срока.

Таким образом, поступившее 05.12.2023 возражение подлежит рассмотрению по существу.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак **РОДНОЙ** по свидетельству № 670732 с приоритетом от 01.09.2017 [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо связаны непосредственно с продажами, реализацией, рекламой, объединены общей родовой группой «продвижение товаров / услуг», имеют общее назначение (для реализации, сбыта, рекламирования), круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

В отношении остальных оспариваемых услуг 35 и 43 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Оспариваемая услуга 35 класса МКТУ «информация деловая» знака [1] по своей сути представляет собой информацию, которая используется для принятия решений в управленческой и предпринимательской деятельности. Это такая информация, которая помогает повысить эффективность управления предприятием, организацией

или бизнеса, в большинстве случаев через правильную направленность маркетинговых усилий и относящаяся к сфере маркетинговой деятельности. Под маркетингом понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874).

Услуга 35 класса МКТУ *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»* представляет собой сведения о товаре, предназначенные для создания потребительских предпочтений, показывающие выгоды вследствие применения конкретного товара и ориентированы, в конечном счете, на потребителей.

Таким образом, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»* являются сопутствующими по отношению к вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], связанных с рекламой, сбытом и продвижением товаров и услуг на рынке, то есть являются однородными, поскольку имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми и обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] одному производителю.

Вместе с тем, оспариваемая услуга 43 класса МКТУ *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* относится к родовому понятию *«услуги предприятий общественного питания»*, предназначена для организации питания различных групп населения, ориентирована на круг потребителей - посетителей предприятий

общественного питания. Следовательно, услуга 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» оспариваемого товарного знака [1] не является однородной противопоставленной в возражении услуге 35 класса МКТУ «розничная продажа продовольственных товаров» товарного знака [2], связанной со сбытом и реализацией, ввиду разного рода (вида), разного назначения, разного круга потребителей.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой единую целостную композицию. Так, неохраняемый словесный элемент «ПЕКАРНЯ» выполнен стилизованным жирным белым шрифтом, над буквой «Н» присутствует изобразительный элемент в виде колпака повара. Слева от элемента «ПЕКАРНЯ» выполнено стилизованное изображение ростка зерновой культуры. Слова «Свое. Любимое. Родное» выполнены белым стилизованным шрифтом на одном уровне с написанием через точку. По своему композиционному расположению в пространстве оспариваемого знака [1] все словесные элементы выполнены по центру оранжево-бело-желтой шестиугольной фигуры на двух строках и не имеют периферийного расположения. Оспариваемый товарный знак [1] образует единую неделимую конструкцию, которая объединяет все элементы, в том числе словесные, и препятствует тому, чтобы слова и графические элементы воспринимались независимо друг от друга. Следовательно, в оспариваемом товарном знаке [1] отсутствуют отдельные элементы.

Таким образом, слово «Родное» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого с противопоставленным товарным знаком «РОДНОЙ» [2] привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Оснований для вывода о том, что в оспариваемом товарном знаке [1] присутствуют отдельные элементы, представляющие собой охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации лица, подавшего возражение, либо сходные с ними до степени смешения обозначения, у коллегии не имеется.

С учетом изложенного, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак [1] противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Ссылки на приведенную судебную практику не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 684236.